



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ

התנגדות לרישום סימן שירות  
מס' 148458 "אחלה" (מעוצב)  
(בקשה לאיחוד הליך התנגדות  
והליך לפי סעיף 29 לפקודה  
ובקשה להשלמת ראיות)

המבקשת:

אחלה יואב בע"מ  
ע"י ב"כ עוה"ד יגאל לונגו

המתנגדת:

שטראוס סלטים בע"מ  
ע"י ב"כ דן להט ושות'

## ה ח ל ט ה

### א. רקע עובדתי וטענות הצדדים

1. בקשה זו, לרישום סימן השירות מס' 148458, "אחלה" (מעוצב), לגבי מסעדה והספקת מזון ומשקה בסגנונות אתניים שונים, בסוג 43 (להלן: "הסימן המבוקש"), על שם "אחלה יואב בע"מ" הוגשה ביום 15 באפריל 2001. ביום 31 ביולי 2002 קובל הסימן לרישום, תוך שליחת הודעה למתנגדת, על דבר הקיבול. ביום 29 באוקטובר 2002, הגישה חברת "שטראוס סלטים בע"מ", התנגדות לרישום הסימן המבוקש. המתנגדת היא בעלת סימן מסחר רשום 115036 "אחלה" (מעוצב) בסוג 29 לגבי סלטים וירקות מעובדים (להלן: "סימן המתנגדת") והתנגדותה לרישום הסימן המבוקש, נעשתה בין השאר בהסתמך על סימנה.
2. כתבי טענות וראיות הוגשו מטעם הצדדים והתיק נקבע לדיון הוכחות. טרם קיום הדיון, ביום 22 בספטמבר 2005, הגישה המתנגדת הודעה "על הגשת בקשה לרישום סימן שירות "אחלה" על שמה, ובקשה מטעם המתנגדת למתן הוראות בקשר עם אופן וסדר הדיון בהתנגדות זו, נוכח הגשת הבקשה לרישום סימן השירות מצידה". סימן שירות מס' 183946 "אחלה" (מעוצב) הוגש לרישום על ידי המתנגדת ביום 22 בספטמבר 2005 בסוג 43 לגבי מסעדה, חומוסיה, שירותי מזון הכוללים גם אספקת חומוס וסלטים נוספים מסדרת "אחלה" (להלן: "הסימן המבוקש של המתנגדת").
3. בבקשה זו טוענת המתנגדת, כי הואיל וכעת קיימות שתי בקשות דומות עד כדי להטעות, לרישום סימני שירות, לגבי אותו טובין, יש להכריע גם בשאלת עדיפות בין מגישי הבקשות



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

על פי הוראת סעיף 29 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל"ב - 1972 (להלן: "הפקודה"). על כן, לטענת המתנגדת, הואיל והיא בעלת סימן מסחר רשום וכן בעלת בקשה לרישום סימן מסחר, במקרה זה יש לבחון את כשירות הסימן המבוקש על פי מבחני סעיף 29 לפקודה לצד המבחנים העולים במסגרת ההתנגדות. מטעמי ייעול, מבקשת המתנגדת להכריע בשתי השאלות במסגרת אותו ההליך.

4. בקשה נוספת שהוגשה באותו היום, על ידי המתנגדת, היא, כי יותר לה להגיש תצהיר משלים לתצהיר, אשר הוגש במסגרת ראיותיה קודם לכן, ובו מוצהר על פתיחת מסעדות בבעלות המתנגדת, חומוסיות. הסיבה להגשת הראיה המשלימה רק במועד זה היא, כי במועד הבאת הראיות, עדיין לא נפתחו המסעדות הנ"ל. הראייה המשלימה, לטענת המתנגדת, תבהיר ותחזק את טענותיה שהועלו עוד קודם, כי האבחנה שמבקשת המבקשת לעשות בין "מוצר" ל"שירות", במקרה זה, בנוגע למכירת חומוס וסלטים, היא מלאכותית לגמרי.

5. מאידך טוענת המבקשת, בתגובתה לבקשה זו, לשני עניינים. ראשית, בנוגע לבקשת המתנגדת לאיחוד ההליכים, הרי שכל עניינה של המבקשת, כעת משהגיע ההליך לשלב הדיון, הוא בסרבול ההליכים, וכי הזמן הקצר טרם הדיון, שבו הוגשה הבקשה, אינו מאפשר למבקשת להיערך בהתאם לדיון בשאלת הפעלת סעיף 29.

6. באשר לבקשתה השניה של המתנגדת, להוספת תצהיר משלים, הרי ששלב הגשת הראיות בהליך דנן הסתיים זה מכבר, ואין להתיר למתנגדת להגיש כעת ראיות נוספות, ובודאי שאין לקבלן מבלי לאפשר למבקשת להגיש ראיות נגדיות מטעמה. נוסף על כך, המבקשת טוענת, כי החומוסיות נפתחו עוד בתחילת שנת 2005, ואולם המתנגדת בחרה שלא להגיש את הראיה המשלימה קודם לכן, אלא רק להגניבה ערב הדיון. לבסוף, מציינת המבקשת, כי לא יהיה בראיה זו כדי לתרום או להבהיר את הסוגיה העומדת למחלוקת, משום שמסעדות המבקשת פועלות כבר כ- 10 שנים, שזוהי תקופה ארוכה יחסית לפרק הזמן הקצר בו פועלות מסעדות המתנגדת.

### ב. איחוד הליכי התנגדות והליכים לפי סעיף 29

7. הראשונה מבין בקשותיה של המתנגדת היא, לאחד את הליכי ההתנגדות המתנהלים בעת זו כנגד רישום הסימן המבוקש, עם הליכים לפי סעיף 29, לאור הגשת הבקשה לרישום סימן השירות שלה. בקשה זו של המתנגדת יש לחלק לשתי בקשות נפרדות. ראשית, מבקשת המתנגדת לפתוח בהליכים לפי סעיף 29 בין הסימן המבוקש, לבין הסימן המבוקש על ידה, ולאחר מכן, מבקשת היא לאחד בין שני ההליכים, ולדון בכלל העילות הנובעות מהליכים אלו יחדיו.

8. וזו לשונו של סעיף 29 לפקודה, העוסק בבקשות מתחרות לסימנים זהים:



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

**“הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו.”**

[ההדגשה אינה במקור, נ.ש.]

9. כעולה מלשון סעיף 29 לפקודה, שני תנאים מצטברים נדרשים להתקיים, על מנת שיבואו בקשות שונות במסגרת הסעיף:

א. אנשים שונים הגישו בקשות נפרדות לרישום סימני מסחר (או שירות) זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין.

ב. הבקשה המאוחרת הוגשה לרישום לפני שקובלה הבקשה המוקדמת.

10. קיום שני התנאים הללו יחדיו מאפשר שיקול דעת לרשם, לדחות את בחינת הסימנים ולהפעיל הליך מיוחד של תחרות בו תבחן שאלת עדיפותה של בקשה זו או אחרת. אין ספק כי במקרה דנן לא מתקיים התנאי השני. על פי רצף האירועים שתואר לעיל, הסימן המבוקש קובל ופורסם להתנגדויות קודם להגשת הבקשה לרישום סימן השירות על ידי המתנגדת.

11. לא למותר לציין כי גם טרם תיקונו של סעיף 29 האמור, התעוררו שאלות מעין אלו שבפני, והפרקטיקה שהונהגה והוסדרה, בין השאר על ידי חוזרי רשם (כגון חוזר מ.ג. 11 מיום 6 ביולי 1999) הייתה זהה, ולפיה הוגבל משך הפעלתו של סעיף 29 בין הגבלה שבזמן ובין אם הגבלה עד למועד קיבולו של הסימן הראשון. (והשווה גם החלטת רשם מיום 15 במרץ 2001 בעניין **הורים וילדים מוציאים לאור בע"מ**, בקשה לרישום סימן מסחר מס' 113663, וכן החלטה מיום 30 דצמבר 2001 בעניין **סנו מפעלי ברנוס בע"מ**, סימן מסחר מס' 102043 “SANO-JAVEL”)

12. משמעות הדברים היא כי סעיף 29 אינו חל בענייננו, וממילא אין מקום לשקול הפעלת הליך תחרות בין הסימן נשוא תיק זה ובין בקשתה של המתנגדת.

13. זאת ועוד, היעדר הליכי תחרות אין בו כשלעצמו בכדי לפגוע בזכויותיה של המתנגדת, ומאידך יגרום הוא לעיכוב ולסרבול הדיון בסימן המבוקש, ויפגע בכך פגיעה נוספת במבקשת. וראה לעניין זה בג"צ 460/87 **FUJI ELECTRONICS MFG CO. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר**, פ"ד מב(1) בעמ' 494-495:



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

*"בא-כחה המלומד של המערערת ניסה לשכנענו כי, על ידי דיון בהתנגדות בלבד (להבדיל מדיון על פי סעיף 29) מצרים אנו את מגוון הטענות שמרשתנו מבקשת לטעון.*

*לי נראה, בכל הכבוד, שזהו חשש בעלמא אך לא מעבר לזה. שכן די לעיין באפשרויות שהעמיד המחוקק (סעיפים 23-25) על מנת לראות ולהוכיח שאפשר לפרוס בפני הרשם, על יסוד סעיפים אלה, את כל טענותיה של המערערת שהושמעו לפנינו.*

*יתר על כן דיון בהתנגדות לא יגרע, במלוא הנימה, מזכויותיה של המערערת. שכן קיימות, במקרה זה, שתי אפשרויות: או שההתנגדות תתקבל או שהיא תידחה. במקרה הראשון נפתחת בפני המערערת הדרך להכרעה בבקשתה המקורית, על פי הסדר שקבע המחוקק. במקרה השני - דחיית ההתנגדות, ניתן להכריע במחלוקת שבין הצדדים על כל המשתמע מתוצאה זו. אמור, אם כן, הדיון בהתנגדות לא יגרע מזכות מהותית כלשהי שיש למערערת."*

### ג. בקשה להוספת ראייה משלימה

14. בקשתה השנייה של המתנגדת נגעה להוספת תצהיר משלים לראיותיה. המתנגדת, אשר הגישה בקשתה קודם להוספת התצהיר, פרטה את הנימוקים להגשה המאוחרת, וכן את תוכן התצהיר והסבירה, כי הסיבה לצירוף המאוחר של התצהיר, היא שהעובדות עליהן מוצהר בתצהיר, לא היו ידועות במועד הגשת הראיות. כמו כן ציינה בבקשתה המתנגדת את החשיבות לדעתה בהוספת התצהיר לחומר הראיות.

15. המבקשת מצידה מתנגדת להוספת תצהיר משלושה נימוקים עיקריים: בראש ובראשונה, שלב הראיות בהליך הסתיים, ואין להתיר למתנגדת להוסיף ראיות נוספות על הקיימות, ובפרט מבלי להתיר למבקשת להגיב לראיות אלו. שנית, המתנגדת השתתה בהגשת ראיות אלו, הואיל ויכלה להגישן בעת הקמת החומוסיות, שלטענת המתנגדת הייתה בתחילת שנת 2005. לבסוף, ראייה זו לא תורמת להבהרת המחלוקת.

16. דין בקשתה זו של המתנגדת להידחות אף היא. הראייה, אותה מבקשת להגיש המתנגדת, עוסקת בעובדות שהתרחשו לאחר קיבול הסימן, לאחר הגשת ההתנגדות ולטענתה, אף לאחר שלב הגשת הראיות בתיק. משכך, הרי שלא בראיות הבאות להוכיח טענות עובדתיות עסקינן, אלא בטענות עובדתיות חדשות, אשר לא נכללו בכתב הטענות הגודר את תחומי ההתנגדות. משלא הוגשה בקשה לתיקון כתב הטענות, אין שום ערך בהגשת ראיות לעובדות שלא נטענו ושאינן נכללות במסגרת הדיון. ר' לעניין זה י. זוסמן סדרי הדין האזרחי מהדורה שביעית 1995 בעמ' 153:

*"לעולם לא יתן בית המשפט לתובע פסק דין על סמך עילה שונה מזה אשר נטענה בכתב התביעה, אלא אם גילה הנתבע בפירוש או מכללו של דבר, את הסכמתו לכך."*



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

17. במקרה דנן, מצויה בפני התנגדותה המפורשת של המבקשת להגשת הראיה, ואם זו עמדתה, מבלי שהוזכר דבר שינוי החזית בבקשה, על אחת כמה וכמה שאין לומר כי המבקשת הסכימה לדיון בעילות חדשות שאינן מוזכרות בכתב הטענות.

18. מוסיף זוסמן וקובע (שם בעמ' 332):

**”הכלל: כאשר שוכנע בית המשפט, שהצדדים הסכימו במפורש או מכללא, לנהל את המשפט שלא בהתאם לכתבי הטענות, בין שהתעלמו מטענה שנטענה שם, ובין שהתדיינו על טענה שלא נטענה בהם, במקרה כזה לא ישמש הנימוק הפורמלי של סטייה מכתבי הטענות עילה לפסילת הדיון, אך ראיה שהוגשה והיא חורגת מגדר הטענות, אינה מעידה, כשהיא לעצמה, על הסכס כזה, אפילו נתגלתה בה טענה שאחד מבעלי הדין עשוי היה להשמיע.”**

[ההדגשה אינה במקור, נ.ש.]

תקנות 38 ו-41 לתקנות סימני המסחר 1940 (להלן: "התקנות") עוסקות בראיות המתנגדות ובראיה נוספת (בהתאמה) וקובעות כדלקמן:

### **”38. ראיה לחיזוק התנגדות**

**על המתנגד להניח במשך תוך חודשיים מיום מסירת ההעתק מההודעה-שכנגד את כל אותה הראיה שיאבה להגיש, בצורת הצהרות בשבועה, לחיזוק התנגדותו, ועליו למסור למבקש העתקים מאותה ראיה.”**

### **”41. ראיה נוספת**

**שום צד לא יניח ראיה נוספת, אולם בכל משפט בפני הרשם, רשאי הרשם בכל זמן שהוא, אם ימצא זאת לנכון, ליתן למבקש או למתנגד רשות להגיש כל ראיה בתנאים אשר יישרו בעיניו, בין בענין ההוצאות ובין בענין אחר.”**

19. גם אילו הוגשה הראיה הנוספת על פי תקנה 38, ומצויה הייתה בתיק ההתנגדות, הרי שאין הדבר מכשיר את הטענה העובדתית החדשה שבבסיסה, על אחת כמה וכמה משמדובר בראיות שלא הוגשו, ושהגשתן מתבקשת באופן החורג מסדרי הדין הרגילים. ודוק, תקנה 41, על אף שמקנה היא לרשם סמכות לקבל ראיות נוספות, מדגישה היא את הכלל לפיו לא יוגשו ראיות נוספות, אלא משהתקיימו נסיבות מיוחדות (והשווה FREE נ' גוטקס מודלס בע"מ, התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 127648 "FREE" (מעוצב) (בקשה להגיש ראיות נוספות) החלטת כב' הפוסק (כתוארו אז) אקסלרד מיום 3 בדצמבר 2003, עמ' 2, ע"א 579/90 מרדכי וגילה רוזין נ' צפורה בננון, פ"ד מו(3), 738, עמ' 742-743, JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. נ' חברת אופנת בוגרת בע"מ, התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 100608 (בקשה להגשת תצהיר כראיה נוספת, בקשה לזימון מצהירים ובקשה לתיקון כתב התנגדות), החלטה מיום 10 בספטמבר 2001, עמ' 3).



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בנסיבות שבענייננו אך יובן, כי אין אני מוצא לנכון להתיר הגשת ראיות שאינן יכולות להשפיע על תוצאות הדיון, ושאינן להתחשב בהן בעת מתן החלטה.

20. דברים אלה מקבלים משנה תוקף גם מתוכנן של הראיות. הטענה אותה טוענת המתנגדת היא, כי לאחר שקובל סימן המבקשת, ובמהלך הדיון בהתנגדות היא החלה לעשות שימוש בסימן הדומה לסימן המבוקש עד כדי להטעות וכל זאת באותו סוג עסק שבו משתמשת המבקשת בסימנה. טענה מעין זו אינה עילה שלא לרשום סימן מסחר. שאם לא כך, יבוא מעתה כל מתנגד ובמקביל להתנגדותו יחל לעשות שימוש בסימן המסחר בבית עסק דומה.

21. זכאותה, אם בכלל של המתנגדת לעשות שימוש בסימנה בבתי עסק מסוג עסקה של המבקשת, תקבע בהתאם לחומר ההתנגדות ולטענות שנטענו בו, במסגרת ההליך הדיוני, אולם לעצם תחילת עשיית שימוש כאמור במהלך או אף בשלהי הדיון בתיק ההתנגדות, לא אמורה להיות השפעה על תוצאות הדיון. דהיינו: כל עניינו של הדיון בהתנגדות בשאלה 'האם ניתן לתת למבקשת זכות ייחודית לשימוש בסימן המסחר המבוקש בסוג העסק המבוקש'. תחילת שימוש כאמור שעושה המתנגדת במהלך ההתנגדות, ושעל פי טענתה לא עשתה טרם קיבול הסימן, ודאי שלא טרם השימוש שעשתה בו המבקשת, אינו יכול להועיל לה. כתב לעניין זה המלומד זליגסון בספרו **דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם** הוצאת שוקן תשל"ג 1972? בעמ' 57:

**"יריבות בהתנגדות נוצרת על ידי שימוש קודם בסימן דומה או זהה לשה של המבקש, עוד בטרם הגיש האחרון את בקשתו."**

22. שימוש חדש ושונה שעושה המתנגדת בסימנה, ושהחלה לעשותו, כאמור, לאחר הגשת הבקשה ואף לאחר הגשת ההתנגדות, אינה מהווה עילת התנגדות, ואין בה כדי להוסיף ולייעל את הדיון בהיקף זכויותיה הקודמות של המתנגדת מול היקף הזכויות הנטענות בבקשת המבקשת.

23. סיכומם של דברים הוא, כי הן מהבחינה הדיונית והן מזו המהותית אין בראיות שהגשתן מתבקשת כדי לסייע לבירור ההליך שבפני, ומשכך כאמור נדחית הבקשה להגשת הראיה.

24. סוף דבר הוא כי שתי בקשותיה של המתנגדת נדחות. משלא נתבקשתי לכך אין אני עושה צו להוצאות.

נח שלו שלומוביץ,  
פוסק קניין רוחני

ניתן בירושלים ביום 29 נובמבר, 2005  
כ"ז חשוון, תשס"ו